

Retna Gumanti

Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo

Email: retna.gumanti@gmail.com

Abstract

The birth of a license agreement can not be separated from the fact that the invention patent holder of technology and very little comes from Indonesian society it proves that the Indonesian people's ability to produce a new invention that can be obtained patent rights have not shown great progress and development. These conditions support and open the occurrence of an agreement on a patent license that comes from abroad. The entry of the birth of various patents and license agreement is a logical consequence of the enactment of patent laws and the globalization of the economy are on the growth and development of industrialization. The license agreement in view of the civil law, the types of agreements innominant that kind of agreement or agreements which are not regulated outside the Civil Code. Although this type of agreement is not set, but the general provisions in the preparation and execution of this patent license agreement apply the general principles of the agreement in the Civil Code.

Keywords: Agreement, License

Abstrak

Lahirnya perjanjian lisensi tidak terlepas dari kenyataan bahwa penemuan teknologi dan pemegang paten sedikit sekali berasal dari masyarakat Indonesia hal ini membuktikan bahwa kemampuan masyarakat Indonesia untuk menghasilkan invensi baru yang dapat diperoleh hak patennya belum memperlihatkan kemajuan dan

perkembangan yang bagus. Kondisi ini menunjang dan membuka terjadinya suatu perjanjian lisensi atas suatu paten yang berasal dari luar negeri. Masuknya paten dan lahirnya berbagai perjanjian lisensi merupakan konsekuensi logis dari diundangkannya undang-undang paten dan globalisasi perekonomian yang memberikan pertumbuhan dan perkembangan industrialisasi. Perjanjian lisensi dalam pandangan hukum perdata, merupakan jenis perjanjian *innominant* yaitu jenis perjanjian yang tidak diatur atau perjanjian diluar KUHPperdata. Meskipun jenis perjanjian ini tidak diatur, namun ketentuan-ketentuan umum dalam penyusunan dan pelaksanaan perjanjian lisensi paten ini berlaku prinsip umum perjanjian dalam KUHPperdata.

Kata Kunci: Perjanjian, Lisensi

A. Pendahuluan

Di negara-negara berkembang terdapat mitos yang menyatakan bahwa industrialisasi merupakan jalan pintas untuk menuju kemajuan dalam pembangunan ekonomi untuk mensejahterakan masyarakat. Untuk menuju kedua itu harus dipenuhi dua syarat yaitu teknologi dan sumber daya manusia yang handal. Kedua syarat ini menjadi masalah tersendiri bagi Negara-negara berkembang. Teknologi yang diperlukan tersebut dikuasai dan didominasi perusahaan-perusahaan besar di Negara-negara maju, seperti Amerika Serikat Jepang, Inggris, dan Jerman.

Jika negara-negara berkembang, seperti Indonesia harus mengikuti pola upaya penguasa teknologi yang pernah dilakukan Jepang pada beberapa abad lalu diperlukan waktu yang sangat panjang, padahal pada saat yang sama masyarakat sudah tidak sabar lagi menunggu hasil pembangunan ekonomi. Jalan pintas yang dapat dilakukan adalah melalui proses alih teknologi secara komersial. Alih teknologi dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Satu di antaranya melalui perjanjian lisensi. Dengan perjanjian lisensi, pemberi lisensi (*licensor*), yang memiliki teknologi, memberi hak kepada penerima lisensi (*licensee*) untuk memanfaatkan teknologi itu guna kepentingan penerima lisensi.

Rancangan undang-undang perjanjian lisensi tidak terlepas dari kenyataan bahwa penemuan teknologi dan pemegang paten sedikit sekali berasal dari masyarakat Indonesia hal ini membuktikan bahwa

kemampuan masyarakat Indonesia untuk menghasilkan invensi baru yang dapat diperoleh hak patennya belum memperlihatkan kemajuan dan perkembangan yang bagus. Kondisi ini menunjang dan membuka terjadinya suatu perjanjian lisensi atas suatu paten yang berasal dari luar negeri. Masuknya paten dan lahirnya berbagai perjanjian lisensi merupakan konsekuensi logis dari diundangkannya Undang-Undang paten dan globalisasi perekonomian yang memberikan pertumbuhan dan perkembangan industrialisasi.

B. Tinjauan Umum tentang Perjanjian

1. Perjanjian menurut KUHPerdota

Perjanjian menurut rumusan pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, didefinisikan sebagai: “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”

Jika dicermati rumusan yang diberikan dalam pasal 1313 KUHPerdota tersebut menyiratkan bahwa sesungguhnya dari suatu perjanjian lahirlah suatu kewajiban atau prestasi dari satu orang atau lebih orang (pihak) lainnya, yang berhak atas prestasi tersebut. Rumusan tersebut memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, di mana satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi (debitur) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditur). Masing-masing pihak tersebut dapat terdiri dari satu orang atau lebih, bahkan dengan berkembangnya ilmu hukum pihak tersebut dapat juga terdiri dari satu atau lebih badan hukum.

Tiap-tiap perjanjian mempunyai dasar pembentukannya. KUHPerdota mengenal empat unsur pokok yang harus ada agar suatu perbuatan hukum dapat disebut dengan perjanjian yang sah. Keempat unsure tersebut selanjutnya oleh ilmu hukum digolongkan ke dalam dua unsure pokok yang menyangkut subyek (pihak) yang mengadakan perjanjian (unsur subjektif), dan dua unsure pokok lainnya yang berhubungan langsung dengan objek perjanjian (unsur objektif).

Unsur subjektif digantungkan pada dua macam keadaan, yaitu: (a) terjadinya kesepakatan secara bebas di antara para pihak yang

mengadakan atau melangsungkan perjanjian; dan (b) adanya kecakapan dari pihak-pihak yang berjanji.¹

Kesepakatan di antara para pihak diatur dalam ketentuan pasal 1321 sampai dengan pasal 1328 KUHPedata. Menurut ketentuan yang diatur dalam KUHPedata tersebut, pada dasarnya kesepakatan bebas dianggap terjadi pada saat perjanjian dibuat oleh para pihak, kecuali dapat dibuktikan bahwa kesepakatan terjadi karena adanya kekhilafan, paksaan atau penipuan. KUHPedata selanjutnya menentukan bahwa kekhilafan itu sendiri tidak mengakibatkan dapat dibatakkannya perjanjian yang telah terjadi, kecuali jika kekhilafan tersebut terjadi mengenai hakikat dari kebendaan yang menjadi pokok persetujuan.

Adanya kecakapan untuk bertindak merupakan syarat subjektif kedua terbentuknya perjanjian yang sah di antara para pihak. Kecakapan ini dalam ilmu hukum dapat dibedakan lagi ke dalam:

- a. Kecakapan dalam rangka tindakan pribadi orang perorangan (pasal 1329 sampai dengan pasal 1331 KUHPedata)

KUHPedata menyatakan bahwa pada prinsipnya semua orang dianggap cakap untuk melakukan tindakan hukum, kecuali mereka yang masih berada di bawah umur, yang berada di bawah pengampuan dan mereka yang dinyatakan pailit (pasal 1330 KUHPedata). Ketentuan selanjutnya mengenai kedewasaan dan pengampuan dapat kita lihat dari ketentuan yang berlaku umum dalam KUHPedata, maupun peraturan perUndang-Undangan lainnya yang berlaku, dalam lapangan hukum perorangan.

- b. Kecakapan dalam hubungan dengan pemberian kuasa.

Dalam hal ini yang harus diperhatikan adalah kecakapan bertindak dalam hukum, tidak hanya dari pihak yang memberi kuasa melainkan juga dari pihak yang menerima secara bersama-sama. Khususnya untuk orang-perorangan, maka berlakulah persyaratan yang ditentukan dalam kitab KUHPedata dan ketentuan hukum perorangan yang berlaku, sebagaimana disebutkan di atas.

¹Widjaya Gunawan, *Seri Hukum Bisnis Lisensi* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), h 66.

- c. Kecakapan dalam hubungannya dengan sifat perwalian dan perwakilan.

Dalam hal perwalian (atau pengampuan), maka harus diperhatikan kewenangan bertindak yang diberikan oleh hukum, peraturan perUndang-Undangan yang berlaku, serta keputusan-keputusan hukum tertentu yang berlaku secara khusus untuk tiap-tiap tindakan tertentu. Dalam hal perwakilan, maka harus diperhatikan ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar dari suatu perkumpulan, perusahaan, perserikatan, persatuan, yayasan, atau badan-badan dan lembaga-lembaga yang diwakilinya, serta tidak lupa juga berbagai aturan hukum yang berlaku bagi perkumpulan, perusahaan, perserikatan, persatuan, yayasan, badan-badan dan lembaga-lembaga.tersebut.

2. Asas-Asas Umum dalam Perjanjian

Ilmu hukum mengenal sekurang-kurangnya ada empat macam asas umum dalam perjanjian, yang meliputi :

- a. Asas kebebasan berkontrak

Seperti telah dapat kita lihat dari uraian di atas, KUHPdata memberikan hak kepada para pihak untuk membuat dan melakukan kesepakatan apa saja dengan siapa saja, selama mereka memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam buku III KUHPdata tersebut. Setiap perjanjian yang dibuat dengan sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka pembuatnya. Rumusan ini dapat kita temukan dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPdata, yang dipertegas kembali dengan ketentuan pasal 1338 ayat (2) KUHPdata yang menyatakan bahwa perjanjian yang telah disepakati tersebut tidak dapat ditarik kembali secara sepihak oleh salah satu pihak dalam perjanjian tanpa adanya persetujuan dari lawan pihaknya dalam perjanjian, atau dalam hal-hal di mana oleh Undang-Undang dinyatakan cukup alasan untuk itu. Secara umum, kalangan ilmuwan hukum menghubungkan dan memperlakukan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPdata jo pasal 1338 ayat (1) KUHPdata sebagai asas kebebasan berkontrak dalam Hukum Perjanjian.

- b. Asas konsensualisme

Asas konsensualitas merupakan pengejawantahan dari system terbuka buku III KUHPperdata. Dengan sistem terbuka yang dianut oleh buku III KUHPperdata, hukum perjanjian memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada para pihak untuk membuat perjanjian yang akan mengikat mereka sebagai Undang-Undang, selama dan sepanjang dapat dicapai kesepakatan oleh para pihak. Suatu kesepakatan lisan di antara para pihak telah mengikat para pihak yang bersepakat secara lisan tersebut. Dan oleh karena ketentuan umum mengenai kesepakatan lisa diatur dalam pasal 1320 KUHPperdata, maka rumusan pasal 1320 KUHPperdata dianggap sebagai dasar asas konsensualitas dalam hukum perjanjian.

c. Asas personalia

Selain kedua asas tersebut di atas, yang merupakan dasar yang utama dari hukum perjanjian, dalam ilmu hukum berdasarkan pada sifat perseorangan dari buku III KUHPperdata, juga dikenal asas personalia. Asas personalia ini dapat ditemui dalam rumusan pasal 1315 KUHPperdata yang dipertegas lagi oleh ketentuan pasal 1340 KUHPperdata. Dari kedua rumusan tersebut dapat kita ketahui bahwa pada dasarnya perjanjian hanya akan melahirkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban di antara para pihak yang membuatnya. Pada dasarnya seseorang tidak dapat mengikatkan dirinya untuk kepentingan maupun kerugian bagi pihak ketiga, kecuali dalam hal terjadinya peristiwa penanggungan. Ini berarti perjanjian yang dibuat oleh para pihak tersebut, demi hukum hanya akan mengikat para pihak yang membuatnya.

d. Asas itikad baik

Asas itikad baik ini dapat kita temukan dalam rumusan pasal 1338 ayat (3) KUHPperdata. Ketentuan ini pada dasarnya merupakan penegasan lebih lanjut, sebagai pelaksanaan dari suatu perjanjian yang telah dibuat secara sah. Terpenuhinya syarat sahnya perjanjian tidak dengan begitu saja menghilangkan hak dari salah satu pihak dalam perjanjian untuk tetap meminta pembatalan dalam hal perjanjian telah dilaksanakan tidak dengan itikad baik oleh pihak lain dalam perjanjian.

C. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Lisensi

1. Pengertian Perjanjian Lisensi

Kata lisensi berasal dari kata bahasa latin, yaitu *licencia*, yang berarti izin atau kebebasan. Sehingga apabila kita memberikan kepada seseorang lisensi terhadap suatu paten, maka berarti kita memberikan kebebasan atau izin kepada orang itu untuk menggunakan sesuatu yang sebelumnya tidak boleh digunakan, misalnya: untuk menggunakan penemuan yang dilindungi paten tersebut untuk kepentingan industri dan produksi. Tanpa adanya suatu lisensi, orang yang bersangkutan tersebut tidak bebas dalam menggunakan penemuan paten tersebut, karena pemegang paten itu diakui dan dilindungi Undang-Undang.²

Secara yuridis lisensi berarti suatu perjanjian antara pemberi lisensi (*licencor*) dan penerima lisensi (*licencee*) di mana *licencor* dengan pembayaran dan kondisi tertentu memberikan izin kepada *licencee* untuk menggunakan hak atas kekayaan intelektualnya (*intellectual property rights*).³ Pengertian lisensi sebagai suatu izin yang memberikan kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama atau badan hukum untuk membuat, menggunakan, dan menjual suatu produk tertentu, atau proses, atau menjalankan suatu perbuatan, yang mana izin yang diberikan tersebut dilakukan oleh pihak yang mempunyai hak untuk melakukan perbuatan tersebut. Peristilahan umum perjanjian lisensi diartikan sebagai suatu perjanjian yang memuat suatu ketentuan bahwa *licensor* atas suatu pertimbangan yang telah disepakati memberikan kepada *licensee* hak-hak tertentu berkenaan dengan kekayaan intelektual milik *licensor*. Perjanjian lisensi atau *license agreement* merupakan suatu cara yang lazim dipakai dalam proses pengalihan teknologi. Menurut Insan Budi Maulana, perjanjian lisensi paten adalah salah satu jenis perjanjian lisensi industrial yang umumnya diatur dalam Hukum Perdata. Dengan demikian, perjanjian lisensi paten tidak berbeda dengan perjanjian perorangan lainnya. Hak-hak untuk menikmati dan menegakkan ketentuan-ketentuan

²Kansil C.S.T, *Hak Milik Intelektual* (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), h. 65.

³Soemantoro, *Masalah Pengaturan Alih Teknologi* (Bandung: Alumni, 1993), h. 53.

lisensi bergantung pada sifat kontraktual lisensi, daripadanya terlibat hak-hak paten.⁴

Suatu lisensi harus dibedakan dari suatu penjualan atau *asignasi*. Pada dasarnya suatu penjualan mengalihkan semua hak komersil atas kekayaan intelektual pada *assignee* (pihak pertama asignasi), sedangkan dalam kasus lisensi, licensor tetap meretensi HKInya. Dalam sebuah kontrak lisensi, licensee akan membayar royalty atas penggunaan teknologi berdasarkan penjualan atau produksi. Dalam kontrak lisensi ada kewajiban konfidensialitas di pihak licensee dan biasa ada suatu persyaratan yang mensyaratkan pihak licensee agar mempreservasi (memelihara, mempertahankan) standar-standar control kualitas tertentu.⁵

Perjanjian lisensi paten dalam pandangan hukum perdata, merupakan jenis perjanjian *innominant* yaitu jenis perjanjian yang tidak diatur atau perjanjian diluar KUHPerdata. Meskipun jenis perjanjian ini tidak diatur, namun ketentuan-ketentuan umum dalam penyusunan dan pelaksanaan perjanjian lisensi paten ini berlaku prinsip umum perjanjian dalam KUHPerdata. Prinsip umum tersebut seperti syarat sahnya perjanjian, kebebasan berkontrak dan iktikad baik dalam membuat dan melaksanakan perjanjian. Oleh karena itu, hak-hak untuk menikmati dan menegakkan ketentuan-ketentuan lisensi bergantung pada sifat kontraktual lisensi itu sendiri daripada kenyataan terlibatnya hak-hak paten.⁶

Kontrak lisensi seringkali bertalian terutama dalam masalah paten. Deskripsi tentang produksi yang tercakup klaim dalam kontrak lisensi biasanya harus merefensi ke klaim-klaim paten relevan yang dilindungi untuk perUndang-Undangan paten, namun mengingat perlindungan undang-undang hanya berlaku pada klaim-klaim paten, maka lisensi yang bersangkutan bisa juga mencakup lisensi atas *know how* non berpaten. Istilah non berpaten dalam hal ini dapat bertalian

⁴Maulana Insan Budi, *Lisensi Paten* (Cet. I; Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), h. 9.

⁵Lena Griswanti, *Perlindungan Hukum terhadap Penerima Lisensi dalam Perjanjian Lisensi Paten di Indonesia* (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2005), h. 20.

⁶Maulana Insan Budi, *Lisensi Paten*, h 15.

dengan merk dagang (*trade mark*) yang memiliki perlindungan hak cipta relevan, atau dengan rahasia dagang.

2. Subjek Perjanjian Lisensi Paten

Subyek dalam perjanjian pemberian lisensi paten adalah paten itu sendiri. Paten dapat dimiliki oleh seseorang, beberapa orang atau badan hukum yang menemukan suatu penemuan di bidang teknologi akan tetapi tidak semua penemuan teknologi itu secara otomatis mendapat paten, karena ada beberapa persyaratan jika seseorang, beberapa orang atau suatu badan hukum ingin mendapatkan hak paten.

Syarat-syarat utama untuk mendapat hak paten adalah: (a) penemuan tersebut merupakan penemuan baru; (b) penemuan tersebut mempunyai langkah-langkat yang inventif; dan (c) penemuan tersebut dapat diterapkan dalam industri.

3. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Lisensi

Hak pemberi lisensi merupakan kewajiban bagi penerima lisensi sebaliknya apa yang menjadi kewajiban bagi pemberi lisensi merupakan hak bagi penerima lisensi, sehingga hak dan kewajiban para pihak merupakan timbal balik antara keduanya.

a. Kewajiban pemberi lisensi

- 1) Kewajiban untuk mengusahakan dan menjamin bahwa hak-hak yang dilisensikan dapat dipergunakan oleh penerima lisensi. Pemberi lisensi harus menjamin hak-hak yang dilisensikan akan dapat dipergunakan oleh penerima lisensi. Termasuk di dalamnya adalah kewajiban pemberi lisensi untuk menyediakan “*specification*”, “*drawing*” dan informasi yang cukup dan diperlukan oleh penerima lisensi.
- 2) Kewajiban menjaga hak-hak yang dilisensikan dalam keadaan baik. Pemberi lisensi dibidang know-how, misalnya berkewajiban untuk menjaga agar informasi mengenai *know how* yang dilisensikan adalah akurat dan terjaga kerahasiaannya.
- 3) Jaminan (*warranty*). Pada beberapa perjanjian lisensi, pemberi lisensi biasanya akan mencantumkan “no warranty clause”. Dengan klusula ini, pemberi lisensi tidak memberikan suatu

jaminan apapun kepada penerima lisensi, kecuali tentang apa-apa yang dengan cara jelas tersebut pada perjanjian lisensi.

- b. Kewajiban penerima lisensi
 - 1) Kewajiban membayar royalty; Membayar royalty merupakan kewajiban utama dari penerima lisensi.
 - 2) Kewajiban lain; Penerima lisensi pada dasarnya dibebani kewajiban untuk menggunakan hak-hak yang diperolehnya dari perjanjian lisensi, namun apabila penerima lisensi setuju membayar suatu jumlah minimal royalty tertentu tanpa melihat apakah ia akan mempergunakan haknya atau tidak dalam hal *non eksklusive lisence agreement*, penerima lisensi berkewajiban untuk:
 - a) Tidak melakukan sanggahan atas keabsahan hak yang dilisensikan
 - b) Kewajiban untuk tidak melakukan kompetensi
 - c) Kewajiban untuk menjaga kerahasiaan
 - d) Kewajiban menjaga kualitas dari suatu produk
 - e) Kewajiban untuk memenuhi dan mematuhi persyaratan-persyaratan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷
- c. Hak pemberi lisensi
 - 1) Menerima pembayaran royalty sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui para pihak,
 - 2) Melaksanakan sendiri patennya kecuali diperjanjikan lain,
 - 3) Menuntut pembatalan perjanjian lisensi apabila penerima lisensi tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana mestinya.
- d. Hak penerima lisensi
 - 1) Melaksanakan paten sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian,
 - 2) Memberikan lisensi lebih lanjut pada pihak ketiga apabila diperjanjikan,
 - 3) Menuntut pembatalan lisensi apabila lisensi tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana semestinya,
 - 4) Mendapatkan informasi yang berhubungan dengan paten yang dilisensikan, yang diperluka oleh penerima lisensi untuk melaksanakan lisensi yang diberikan tersebut,
 - 5) Mendapatkan bantuan tenaga ahli dan pelatihan dari pemberi lisensi mengenai cara pemanfaatan dan atau penggunaan paten yang dilisensikan, termasuk alih teknologi,

⁷Soemantoro, *Masalah Pengaturan*, h. 43.

- 6) Melakukan pengembangan paten yang dilisensikan,
- 7) Melakuakn permohonan pencatatan atas perjanjian lisensi
- 8) Melakukan upaya hukum atas segala pelanggaran paten yang dilisensikan.

D. Isi Perjanjian Lisensi

Semua perjanjian lisensi harus mencakup elemen-elemen dasar tertentu agar dapat diimplementasikan. Suatu perjanjian lisensi harus mengidentifikasi atau dikaitkan dengan masing-masing individu maupun badan hukum sebagai subyek hukum yang mempunyai kapasitas dalam mengadakan perjanjian yang mencakup manifestasi persetujuan para pihak, merefleksikan suatu cara pertimbangan antara pihak-pihak dan mencakup syarat-syarat yang bersifat legalitas atau dapat diimplementasikan di bawah hukum aplikabel. Isi tipikal sebuah perjanjian lisensi mencakup setidaknya-tidaknya hal-hal sebagai berikut:

1. *Subject matter* yang dilisensikan seperti hak memberi dan penerima, *know how*, bantuan teknis, cabang dan afiliasi serta mengenai jenis lisensi paten yang akan diberikan apakah bentuk eksklusif atau non eksklusif.
2. Lingkup teritorial perjanjian lisensi paten yang akan ditunjuk
3. Mengenai harga paten yang dilisensikan (lumpsum, royalty)
4. Jangka waktu perjanjian (*expirasi*, terminasi, ketentuan penyerahan, pengembalian material).⁸

E. Macam Lisensi dan Pengaturannya dalam UU HKI

Macam-macam lisensi secara teoritis maupun praktek dapat dibagi kedalam dua bagian/macam lisensi, yakni: (1) lisensi umum; dan (2) lisensi paksa, lisensi wajib (*compulsary license, non voluntary license, other use without the authorization of the right holder*)

Perjanjian lisensi pada umumnya dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Perjanjian Lisensi secara eksklusif adalah perjanjian lisensi eksklusif yang sekedar menambahkan janji lebih lanjut dari pemberi lisensi untuk tidak mengadakan perjanjian serupa dengan pihak lain manapun, atau memaksakan hak untuk menggunakan paten atau

⁸Lena Griswanti, *Perlindungan Hukum*, h. 56.

- nama dirinya sendiri. Perjanjian lisensi semacam ini dilarang memberikan lisensi yang sama kepada yang lain lagi.
2. Perjanjian lisensi non eksklusif penerima lisensi tidak mempunyai hak terhadap pihak ketiga dan penerima lisensi tidak dapat mengelak perjanjian sub lisensi. Pemilik atau pemegang paten yang mengadakan perjanjian lisensi non eksklusif tetap dapat bebas memberikan atau mengadakan perjanjian lisensi dengan pihak lain lagi.

Khusus untuk lisensi wajib dapat didefinisikan sebagai izin untuk melaksanakan Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Paten dan sebagainya) dengan alasan tertentu yang diberikan oleh pihak pemerintah/pihak yang diberikan otoritas memberikan izin dilakukannya lisensi wajib.

Ketentuan Pasal 74 UU Paten Indonesia ditegaskan bahwa lisensi wajib adalah lisensi untuk melaksanakan Paten yang diberikan berdasarkan keputusan Direktorat Jenderal atas dasar permohonan.

Dalam pengaturan HKI di Indonesia, lisensi ini mendapatkan pengaturan sendiri, baik lisensi pada umumnya maupun lisensi wajib. Berikut ini beberapa ketentuan hukum yang terkait dengan lisensi dalam hukum HKI di Indonesia, yakni:

1. UU Hak Cipta

Pengaturan Lisensi umum dalam UU Hak Cipta tercantum dalam ketentuan Pasal 45 hingga Pasal 47 UU Hak Cipta. Berikut ini pokok-pokok pengaturan tersebut. Pasal 45 ayat (1) memberikan hak kepada pemegang hak cipta untuk memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaan. Lingkup lisensi ini tidak harus selalu memperbanyak dan mengumumkan, namun hal ini dapat juga disesuaikan dengan yang diperjanjian oleh para pihak dalam jangka waktu lisensi diberikan dan berlaku untuk seluruh wilayah Negara RI.

Dengan dilakukannya lisensi, maka pemegang hak cipta berhak untuk mendapatkan royalty dari si penerima lisensi kecuali diperjanjikan lain. Jumlah royalty yang wajib dibayarkan kepada pemegang Hak Cipta oleh penerima lisensi adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak

dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi. Kecuali diperjanjikan lain, pemegang Hak Cipta tetap boleh melaksanakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan mengumumkan dan memperbanyak ciptaan. Perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Agar dapat mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga, perjanjian lisensi wajib dicatatkan di Direktorat Jenderal HKI. Direktorat Jenderal HKI wajib menolak pencatatan perjanjian lisensi yang dapat merugikan perekonomian Indonesia dan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Tata cara pencatatan perjanjian lisensi diatur lebih lanjut dalam Keputusan Presiden. Keppres tentang ini hingga kini belum ada.

2. UU Merek

Pengaturan lisensi umum dalam UU Merek tercantum dalam ketentuan Pasal 43 hingga Pasal 49 UU Merek. Berikut ini pokok-pokok pengaturan tersebut. Pasal 43 ayat (1) UU Merek menyatakan bahwa pemilik Merek terdaftar berhak memberikan lisensi kepada pihak lain dengan perjanjian bahwa penerima lisensi akan menggunakan Merek tersebut untuk sebagian atau seluruh jenis barang atau jasa. Perjanjian lisensi berlaku di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali bila diperjanjikan lain, untuk jangka waktu yang tidak lebih lama dari jangka waktu perlindungan Merek terdaftar yang bersangkutan.

Perjanjian lisensi wajib dimohonkan pencatatannya pada Direktorat Jenderal dengan dikenai biaya dan akibat hukum dari pencatatan perjanjian Lisensi berlaku terhadap pihak-pihak yang bersangkutan dan terhadap pihak ketiga. Perjanjian lisensi ini oleh Direktorat Jenderal HKI dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Pemilik Merek terdaftar yang telah memberikan lisensi kepada pihak lain tetap dapat menggunakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga lainnya untuk menggunakan Merek tersebut, kecuali bila diperjanjikan lain.

Dalam perjanjian lisensi dapat ditentukan bahwa penerima lisensi dapat memberi lisensi lebih lanjut kepada pihak ketiga. Pengguna Merek terdaftar di Indonesia oleh penerima lisensi dianggap sama dengan pengguna Merek tersebut di Indonesia oleh pemilik Merek. Perjanjian

lisensi dilarang memuat ketentuan baik langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya. Direktorat Jenderal HKI wajib menolak permohonan pencatatan perjanjian lisensi yang memuat larangan di atas. Direktorat Jenderal HKI memberitahukan secara tertulis penolakan beserta alasannya kepada pemilik Merek atau Kuasanya dan kepada penerima lisensi. Penerima lisensi yang beriktikad baik, tetapi kemudian Merek itu dibatalkan atas dasar adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek lain yang terdaftar, tetap berhak melaksanakan perjanjian lisensi tersebut sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian lisensi. Penerima lisensi dalam kondisi seperti ini tidak lagi wajib meneruskan pembayaran royalti kepada penerima lisensi yang dibatalkan, melainkan wajib melaksanakan pembayaran royalti kepada pemilik Merek yang tidak dibatalkan.

Dalam hal pemberian lisensi sudah terlebih dahulu menerima royalti secara sekaligus dari penerima lisensi, pemberi lisensi tersebut wajib menyerahkan bagian dari royalti yang diterimanya kepada pemilik Merek yang tidak dibatalkan, yang besarnya sebanding dengan sisa jangka waktu perjanjian lisensi. Syarat dan tata cara permohonan pencatatan perjanjian lisensi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden. Keppres tentang ini hingga kini belum ada.

3. UU Desain Industri

Pengaturan lisensi umum desain industri dapat dipelajari dari mulai ketentuan Pasal 33 hingga 36 UU Desain Industri. Berikut disampaikan pokok-pokok pengaturan lisensi yang ada dalam UU Desain Industri. Pasal 33 UU Desain Industri menyatakan bahwa pemegang Hak Desain Industri berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi untuk melaksanakan semua perbuatan membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri, kecuali diperjanjikan lain.

Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 33 ini, pemegang Hak Desain Industri tetap dapat melaksanakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan seperti di atas,

kecuali diperjanjikan lain. Perjanjian lisensi wajib dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Industri pada Direktorat Jenderal HKI dengan dikenai biaya. Perjanjian lisensi yang tidak dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Industri tidak berlaku terhadap pihak ketiga. Perjanjian lisensi diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri. Perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Direktorat Jenderal HKI wajib menolak pencatatan perjanjian lisensi yang memuat ketentuan tersebut. Ketentuan mengenai pencatatan perjanjian lisensi diatur dengan Keppres. Keppres tentang ini belum ada.

4. UU Paten

Pengaturan Lisensi umum dalam UU Paten tercantum dalam ketentuan Pasal 69 hingga Pasal 73 UU Paten. Berikut ini pokok-pokok pengaturan tersebut. Pasal 69 UU Paten menyatakan bahwa pemegang paten berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberikan paten.

Dalam hal paten proses, menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya. Kecuali diperjanjikan lain, lingkup lisensi meliputi semua perbuatan di atas, berlangsung selama jangka waktu Lisensi diberikan dan berlaku untuk seluruh wilayah Negara RI. Pemegang Paten tetap boleh melaksanakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga lainnya untuk melaksanakan perbuatan seperti di atas, kecuali diperjanjikan lain oleh para pihak.

Perjanjian lisensi tidak boleh memuat ketentuan baik langsung maupun tidak langsung, yang dapat merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya dan yang berkaitan dengan invensi yang diberi Paten tersebut pada khususnya. Permohonan pencatatan perjanjian lisensi yang memuat ketentuan tersebut harus ditolak oleh Direktorat Jenderal HKI. Perjanjian lisensi harus dicatat dan diumumkan dengan dikenai biaya. Dalam hal

perjanjian lisensi tidak dicatat di Direktorat Jenderal HKI, perjanjian lisensi tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga. Ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian lisensi diatur dalam Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah sekarang belum ada.⁹

F. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang Paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Paten yang diberikan perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.
2. Pada umumnya bagi negara-negara yang telah memiliki perundangan yang mengatur tentang perjanjian lisensi yaitu lisensi wajib, lisensi karena permupakatan dan lisensi karena berlakunya hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Budi, Maulana Insan. *Lisensi Paten*. Cet. I; Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996.
- Griswanti, Lena. *Perlindungan Hukum terhadap Penerima Lisensi dalam Perjanjian Lisensi Paten di Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2005.
- Gunawan, Widjaya. *Seri Hukum Bisnis Lisensi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.
- Kansil, C.S.T. *Hak Milik Intelektual*. Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Lisensi Paten Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)*
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten*
- Soemantoro. *Masalah Pengaturan Alih Teknologi*. Bandung: Alumni, 1993.
- Zen, Purba Umar. *Hak Kekayaan Intelektual dan Perjanjian Lisensi*. Yogyakarta: t.p., 2008.

⁹Purba Umar Zen, *Hak Kekayaan Intelektual dan Perjanjian Lisensi* (Yogyakarta: t.p., 2008), h. 21.